

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESEN

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT (Artikel 36 und Regel 70 PCT)

REC'D 30 NOV 2004

WIPO PCT

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts K 59 773/7ch	WEITERES VORGEHEN siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/PEA/416)	
Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/07658	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 15.07.2003	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 18.07.2002
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK B42D15/00		
Anmelder GIESECKE & DEVRIENT GMBH et al.		

1. Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.



2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 6 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.

- ☒ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).

Diese Anlagen umfassen insgesamt 5 Blätter.

3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- I ☒ Grundlage des Bescheids
- II ☐ Priorität
- III ☒ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- V ☒ Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
- VII ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- VIII ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Datum der Einreichung des Antrags 02.02.2004	Datum der Fertigstellung dieses Berichts 29.11.2004
Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde  Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Bevollmächtigter Bediensteter Greiner, E Tel. +49 89 2399-2786 

I. Grundlage des Berichts

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)*):

Beschreibung, Seiten

1-32 veröffentlichte Fassung

Ansprüche, Nr.

1-24 eingegangen am 11.10.2004 mit Schreiben vom 11.10.2004
25-31 eingegangen am 09.11.2004 mit Schreiben vom 09.11.2004

Zeichnungen, Blätter

1/5-5/5 veröffentlichte Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um:

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
 - ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
 - ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).
3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:
- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
 - ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
 - ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
 - ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
 - ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
 - ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.
4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:
- ☐ Beschreibung, Seiten:
 - ☐ Ansprüche, Nr.:
 - ☐ Zeichnungen, Blatt:

5. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

III. Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit

1. Folgende Teile der Anmeldung wurden nicht daraufhin geprüft, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf erfinderischer Tätigkeit beruhend (nicht offensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen ist:

☐ die gesamte internationale Anmeldung,

☒ Ansprüche Nr. 12,13

Begründung:

☐ Die gesamte internationale Anmeldung, bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. beziehen sich auf den nachstehenden Gegenstand, für den keine internationale vorläufige Prüfung durchgeführt werden braucht (*genaue Angaben*):

☒ Die Beschreibung, die Ansprüche oder die Zeichnungen (*machen Sie bitte nachstehend genaue Angaben*) oder die obengenannten Ansprüche Nr. 12,13 sind so unklar, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte (*genaue Angaben*):

siehe Beiblatt

☐ Die Ansprüche bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. sind so unzureichend durch die Beschreibung gestützt, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte.

☐ Für die obengenannten Ansprüche Nr. wurde kein internationaler Recherchenbericht erstellt.

2. Eine sinnvolle internationale vorläufige Prüfung kann nicht durchgeführt werden, weil das Protokoll der Nukleotid- und/oder Aminosäuresequenzen nicht dem in Anlage C der Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard entspricht:

☐ Die schriftliche Form wurde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard.

☐ Die computerlesbare Form wurde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard.

V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung
Neuheit (N)

Ja: Ansprüche 1-11,14-31

Nein: Ansprüche

Erfinderische Tätigkeit (IS)

Ja: Ansprüche

Nein: Ansprüche 1-11,14-31

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)

Ja: Ansprüche: 1-11,14-31

Nein: Ansprüche:

**INTERNATIONALER VORLÄUFIGER
PRÜFUNGSBERICHT**

Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/07658

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

Zu Punkt III

Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit

Klarheit:

1. Die Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 6 PCT, weil die beiden abhängigen Ansprüche 12 und 13 nicht klar sind.
2. Die nachstehend genannten Merkmale in den Produktansprüchen 12 und 13 beziehen sich auf ein Verfahren zur Verwendung des Produktes und nicht auf die Definition des Produktes anhand seiner technischen Merkmale:

"... Markierungen ... in einem inhaltlichen Zusammenhang stehen."

Die beabsichtigten Einschränkungen gehen daher im Widerspruch zu den Erfordernissen des Artikels 6 PCT nicht klar aus den Ansprüchen 12 und 13 hervor.

Zu Punkt V

Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

Erfinderische Tätigkeit:

1. Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand der unabhängigen Ansprüche 1, 14 und 24 und der davon abhängigen Ansprüche 2 bis 11, 15 bis 23 und 25 bis 31 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 33(3) PCT beruht.

2. Ansprüche 1, 14 und 24:

Dokument D1 (= WO-A-98 03348), das als nächstliegender Stand der Technik angesehen wird, offenbart (vgl. Zusammenfassung; Seite 1, Zeile 3 bis Seite 2, Zeile 37) ein Wertdokument gemäss Anspruch 1, ein Sicherheitspapier gemäss Anspruch 14 und ein Verfahren zur Herstellung einer Markierung in einem

Wertdokument gemäss Anspruch 24, von denen sich der Gegenstand der Ansprüche 1, 14 und 24 lediglich dadurch unterscheidet, daß die **Markierung fühlbar** ist.

Bei diesem Merkmal handelt es sich nur um eine von mehreren naheliegenden Möglichkeiten, aus denen der Fachmann ohne erfinderisches Zutun den Umständen entsprechend auswählen würde, um die gestellte Aufgabe zu lösen.

3. Abhängige Ansprüche 2 bis 11, 15 bis 23 und 25 bis 31:

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 11, 15 bis 23 und 25 bis 31 betreffen geringfügige Änderungen der Gegenstände nach den unabhängigen Ansprüchen 1, 14 und 24, die im Rahmen dessen liegen, was ein Fachmann aufgrund der ihm geläufigen Überlegungen zu tun pflegt, zumal die damit erreichten Vorteile ohne weiteres abzusehen sind. Folglich liegt auch dem Gegenstand der Ansprüche 2 bis 11, 15 bis 23 und 25 bis 31 keine erfinderische Tätigkeit zugrunde.

Geänderte Patentansprüche 25 bis 31

25. Verfahren nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, dass die Beschriftungsparameter so gewählt werden, dass zusätzlich zur fühlbaren Mark-
5 kierung eine visuell erkennbare Farbänderung des Sicherheitspapiers entsteht.

26. Verfahren nach Anspruch 24 oder 25, dadurch gekennzeichnet, dass das Sicherheitspapier durch die Laserstrahlung im Bereich der fühlbaren Markie-
10 rung geschwärzt wird.

27. Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 24 bis 26, dadurch gekennzeichnet, dass die Beschriftungsparameter des Lasers so eingestellt werden, dass unterschiedliche Reliefhöhen und/oder Schwärzungsgrade im
15 Sicherheitspapier entstehen.

28. Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 24 bis 27, dadurch gekennzeichnet, dass auf das Werdokument oder Sicherheitspapier vor der Beschriftung mit dem Laser eine Beschichtung aufgebracht wird, und die fühlbare Markierung zumindest teilweise im Bereich dieser Beschichtung
20 erzeugt wird.

29. Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 24 bis 28, dadurch gekennzeichnet, dass als Beschichtung ein mehrschichtiges Sicherheitselement im Transferverfahren aufgebracht wird.
25

30. Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 24 bis 29, dadurch gekennzeichnet, dass ein Nd:YAG-Laser verwendet wird.

31. Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 24 bis 30, dadurch gekennzeichnet, dass die Beschriftung mit dem Laser bei einer für Wertpapierdruckereien üblichen hohen Geschwindigkeit erfolgt.
30

Geänderte Patentansprüche

1. Werdokument, wie zum Beispiel Banknote, das ein Sicherheitspapier aufweist, das wenigstens eine fühlbare Markierung in Form einer Reliefs-
5 truktur aufweist, die mittels eines Lasers erzeugt ist.
2. Werdokument nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Werdokument im Bereich der fühlbaren Markierung eine visuell erkennbare Farbänderung aufweist.
- 10 3. Werdokument nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Sicherheitspapier im Bereich der fühlbaren Markierung geschwärzt ist.
- 15 4. Werdokument nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Farbänderung mit dem Laser erzeugt ist.
5. Werdokument nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die fühlbare Markierung eine Reliefhöhe von 30 μm bis 100 μm , vorzugsweise von 30 μm bis 80 μm aufweist.
- 20 6. Werdokument nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Sicherheitspapier zumindest bereichsweise Zusatzstoffe enthält, die die Farbänderung und/oder Reliefbildung verstärken.
- 25 7. Werdokument nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Sicherheitspapier zumindest Anteile an Fasern von Einjahrespflanzen, wie Baumwolle, Linters, Flachs, enthält.
- 30 8. Werdokument nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Sicherheitspapier ein Gemisch aus Baumwoll- und Kunststofffasern aufweist.

9. Werdokument nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 8, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Reliefstruktur der Markierung unterschiedliche Reliefhöhen und/oder Schwärzungsgrade aufweist.
- 5 10. Werdokument nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 9, **dadurch gekennzeichnet**, dass die fühlbare Markierung in Form von alphanumerischen Zeichen, Barcodes, Mustern oder Mikroschrift vorliegt.
- 10 11. Werdokument nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 10, **dadurch gekennzeichnet**, dass mehrere fühlbare Markierungen auf dem Werdokument vorliegen.
- 15 12. Werdokument nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 11, **dadurch gekennzeichnet**, dass mehrere fühlbare Markierungen auf dem Werdokument vorliegen, die in einem inhaltlichen Zusammenhang stehen.
- 20 13. Werdokument nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 12, **dadurch gekennzeichnet**, dass die fühlbare Markierung in einem inhaltlichen Zusammenhang mit einer anderen Information auf dem Werdokument steht.
14. Sicherheitspapier für Werdokumente, wie Banknoten, Ausweiskarten, das wenigstens eine fühlbare Markierung in Form einer Reliefstruktur aufweist, die mittels eines Lasers erzeugt ist.
- 25 15. Werdokument oder Sicherheitspapier nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 14, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Werdokument oder Sicherheitspapier eine Beschichtung aufweist und dass die fühlbare Markierung zumindest teilweise im Bereich dieser Beschichtung angeordnet ist.

16. Wertenokument oder Sicherheitspapier nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Beschichtung ein mehrschichtiges Sicherheitselement ist.
- 5 17. Wertenokument oder Sicherheitspapier nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass das Sicherheitselement wenigstens eine Kunststoffschicht und eine Metallschicht aufweist, wobei zumindest die Metallschicht zumindest im Bereich der fühlbaren Markierung durch die Einwirkung des Lasers entfernt ist.
- 10 18. Wertenokument oder Sicherheitspapier nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass die Kunststoffschicht eine Beugungsstruktur aufweist.
- 15 19. Wertenokument oder Sicherheitspapier nach Anspruch 17 oder 18, dadurch gekennzeichnet, dass der Bereich, in dem die Metallschicht entfernt ist, größer ist als der mit einer fühlbaren Markierung versehene Bereich.
- 20 20. Wertenokument oder Sicherheitspapier nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass das Wertenokument oder Sicherheitspapier einen Übergang zwischen Papier und Folie aufweist, und dass sich die fühlbare Markierung über den Grenzbereich Papier/Folie erstreckt.
- 25 21. Wertenokument oder Sicherheitspapier nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass die Beschichtung ein Aufdruck ist.

22. Wertenokument oder Sicherheitspapier nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, dass der Aufdruck und die fühlbare Markierung so zueinander angeordnet werden, dass ein optisch variables Element entsteht.
- 5 23. Wertenokument oder Sicherheitspapier nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 21, dadurch gekennzeichnet, dass das Wertenokument oder Sicherheitspapier mehrschichtig ausgeführt ist.
- 10 24. Verfahren zur Herstellung einer fühlbaren Markierung in einem Wertenokument, wie zum Beispiel einer Banknote, das ein Sicherheitspapier aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass das Sicherheitspapier mit Strahlung eines Lasers beaufschlagt wird, und dass die Beschriftungsparameter des Lasers und die Zusammensetzung des Sicherheitspapiers so aufeinander abgestimmt werden, dass die fühlbare Markierung in Form einer Reliefstruktur entsteht.
- 15 ~~25. Verfahren nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, dass die Markierungsparameter so gewählt werden, dass zusätzlich zur fühlbaren Markierung eine visuell erkennbare Farbänderung des Sicherheitspapiers entsteht.~~
- 20 ~~26. Verfahren nach Anspruch 24 oder 25, dadurch gekennzeichnet, dass das Sicherheitspapier durch die Laserstrahlung im Bereich der fühlbaren Markierung geschwärzt wird.~~
- 25 ~~27. Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 24 bis 26, dadurch gekennzeichnet, dass die Laserparameter so eingestellt werden, dass unterschiedliche Reliefhöhen und/oder Schwärzungsgrade im Sicherheitspapier entstehen.~~

Translation

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference K 59 773/7	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/EP2003/007658	International filing date (day/month/year) 15 July 2003 (15.07.2003)	Priority date (day/month/year) 18 July 2002 (18.07.2002)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC B42D 15/00		
Applicant GIESECKE & DEVRIENT GMBH		

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.

2. This REPORT consists of a total of 6 sheets, including this cover sheet.

☒ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).

These annexes consist of a total of 5 sheets.

3. This report contains indications relating to the following items:

- I ☒ Basis of the report
- II ☐ Priority
- III ☒ Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- IV ☐ Lack of unity of invention
- V ☒ Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- VI ☐ Certain documents cited
- VII ☐ Certain defects in the international application
- VIII ☐ Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 02 February 2004 (02.02.2004)	Date of completion of this report 29 November 2004 (29.11.2004)
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/EP2003/007658

I. Basis of the report

1. With regard to the elements of the international application:*

- ☐ the international application as originally filed
- ☒ the description:
 pages 1-32, as originally filed
 pages _____, filed with the demand
 pages _____, filed with the letter of _____
- ☒ the claims:
 pages _____, as originally filed
 pages _____, as amended (together with any statement under Article 19
 pages 1-24 (with the letter of 11.10.04), filed with the demand
 pages 25-31, filed with the letter of 09 November 2004 (09.11.2004)
- ☒ the drawings:
 pages 1/5-5/5, as originally filed
 pages _____, filed with the demand
 pages _____, filed with the letter of _____
- ☐ the sequence listing part of the description:
 pages _____, as originally filed
 pages _____, filed with the demand
 pages _____, filed with the letter of _____

2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item.
 These elements were available or furnished to this Authority in the following language _____ which is:
- ☐ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).
- ☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
- ☐ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3).

3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:
- ☐ contained in the international application in written form.
- ☐ filed together with the international application in computer readable form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in written form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.
- ☐ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.
- ☐ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.

4. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages _____
- ☐ the claims, Nos. _____
- ☐ the drawings, sheets/fig _____

5. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**

* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 and 70.17).

** Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.
PCT/EP2003/007658

III. Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability

1. The questions whether the claimed invention appears to be novel, to involve an inventive step (to be non obvious), or to be industrially applicable have not been examined in respect of:

- ☐ the entire international application.
- ☒ claims Nos. 12,13

because:

- ☐ the said international application, or the said claims Nos. _____
relate to the following subject matter which does not require an international preliminary examination (*specify*):

- ☒ the description, claims or drawings (*indicate particular elements below*) or said claims Nos. 12,13
are so unclear that no meaningful opinion could be formed (*specify*):

See supplemental sheet

- ☐ the claims, or said claims Nos. _____ are so inadequately supported
by the description that no meaningful opinion could be formed.
- ☐ no international search report has been established for said claims Nos. _____

2. A meaningful international preliminary examination cannot be carried out due to the failure of the nucleotide and/or amino acid sequence listing to comply with the standard provided for in Annex C of the Administrative Instructions:

- ☐ the written form has not been furnished or does not comply with the standard.
- ☐ the computer readable form has not been furnished or does not comply with the standard.

Supplemental Box

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient)

Continuation of: III.1

**Non-establishment of opinion with regard to novelty,
inventive step and industrial applicability**

Clarity:

1. The application does not meet the requirements of PCT Article 6 since the two dependent claims, 12 and 13, are unclear.
2. The following features in product claims 12 and 13 concern a method of using the product, not the definition of the product by means of its technical features:

"markings, the contents of which are connected".

Therefore, contrary to the requirements of PCT Article 6, the intended restrictions are not clear from claims 12 and 13.

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. Statement

Novelty (N)	Claims	1-11, 14-31	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims		YES
	Claims	1-11, 14-31	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-11, 14-31	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

Inventive step:

1. The present application does not meet the requirements of PCT Article 33(1) since the subject matter of independent claims 1, 14 and 24 and of claims 2 to 11, 15 to 23 and 25 to 31, which are dependent thereon, do not involve an inventive step (PCT Article 33(3)).
2. Claims 1, 14 and 24:
D1 (WO-A-98 03348), which is considered the closest prior art, discloses (cf. abstract; page 1, line 3, to page 2, line 37) a security document as per claim 1, a security paper as per claim 14 and a method of producing a marking in a security document as per claim 24, from which the subject matter of claims 1, 14 and 24 differs only in that the **marking is tangible**.

This feature is only one of several obvious possibilities from which a person skilled in the art would choose, according to the circumstances, in order to solve the problem of interest, without thereby being inventive.

3. Dependent claims 2 to 11, 15 to 23 and 25 to 31:
Dependent claims 2 to 11, 15 to 23 and 25 to 31 concern minor modifications to the subject matter of independent claims 1, 14 and 24 which are routine practice for a person skilled in the art in view of familiar considerations, in particular since the advantages afforded thereby are easily foreseeable. Therefore the subject matter of claims 2 to 11, 15 to 23 and 25 to 31 likewise fails to involve an inventive step.